

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.10.2020, поданное ОАО «Московский ювелирный завод», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019701152, при этом установила следующее.

### **Flaming ice**

Словесное обозначение « **Flaming ice** » по заявке №2019701152 с приоритетом от 17.01.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019701152. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «FIRING ICE» (по свидетельству № 337430 с приоритетом от 11.08.2006) в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «ПЫЛАЮЩИЙ ЛЕД» (по свидетельству № 332862 с приоритетом от 11.08.2006) в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019701152, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ФЛЭЙМИНГ АЙС], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-2] имеют следующие звучания [ФАЙ ФАЙРИНГ АЙС], [ФАЙ ПЫЛАЮЩИЙ ЛЕД], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] различаются по семантическому признаку сходства, так как словосочетание «Flaming ice» заявленного обозначения переводится на русский язык как «стреляющий лед» и является фантазийным (в словарно - справочных источниках отсутствует такое понятие или устойчивое словосочетание), в то время как словосочетания «Firing Ice», «Пылающий Лёд» противопоставленных знаков [1-2] подразумевают «пламенный (горящий) снег» и по своей сути являются оксюморонами.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.05.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.01.2019) поступления заявки №2019701152 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря

на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение

значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

### **Flaming ice**

Заявленное обозначение « **Flaming ice** » является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].



Противопоставленный знак [1] «**FIRING ICE**» является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде окружности, из

простых букв «FI» и словесных элементов «Firing», «Ice», выполненных оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] «ПЫЛАЮЩИЙ ЛЕД» является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде окружности, из простых букв «FI» и словесных элементов «Пылающий», «Лед», выполненных оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

### **Flaming ice**

Заявленное обозначение «**Flaming ice**» состоит из двух самостоятельных слов «Flaming», «ice» и не представляет собой устойчивое словосочетание, в силу чего анализ входящих в его состав словесных элементов должен проводиться отдельно.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат в себе фонетически и семантически сходный словесный элемент «ice» (в переводе с английского обозначает «лёд» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/ice>)), а также содержат в себе сходные по своему смысловому значению словесные элементы «Flaming» (переводится с английского языка как «пылающий, горячий, пламенеющий» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/flaming>)) и «Firing» (с английского языка переводится как «пламенный, раскаленный» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/firing>)), которые

воспринимаются потребителями как синонимы (<https://sinonim.org/s/пылающий>), в силу чего заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными по семантическому критерию сходства.

Заявленное обозначение выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, равно как и противопоставленный товарный знак [1], в силу чего сравниваемые обозначения являются сходными по визуальному критерию сходства.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] содержат в себе фонетически тождественный элемент «ice», при этом словесные элементы «Flaming» и «Firing» фонетически имеют некоторые различия, однако начинаются с заглавной буквы «F» и совпадают по окончанию «ing», вследствие чего наблюдается некое фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

В отношении противопоставленного товарного знака [2], принадлежащего тому же лицу, что и знак [1], следует отметить, что заявленное обозначение и данный товарный знак являются семантически сходными, однако визуально и фонетически сравниваемые обозначения различаются.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Дополнительно стоит обратить внимание на то, что на стадии экспертизы заявленного обозначения правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-2] 25.02.2019 было направлено обращение, в котором он выражал несогласие с регистрацией заявленного обозначения на имя заявителя.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 14 класса МКТУ "агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия

ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; булавки для шляп ювелирные; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками]; держатели для ключей выдвижные; жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия с клуазоне; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; колье [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; кольца, перстни [изделия ювелирные]; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; перидот; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; распятия из благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры с останом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часов; стрелки часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; фигурки из благородных металлов; футляры подарочные для часов; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки

для часов; циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; четки; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]» заявленного обозначения являются однородными товарам 14 класса МКТУ «благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы, а именно алмазы; бриллианты; бриллиантовые ювелирные изделия; ювелирные изделия с драгоценными камнями; бриллиантовые украшения; украшения с драгоценными камнями; часы с бриллиантами; часы с драгоценными камнями; футляры для ювелирных изделий» противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку противопоставляемые товары относятся к металлам благородным и к некоторым изделиям из благородных металлов, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 18.05.2020.**